

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム の技術的範囲について

染 野 啓 子

一 問題の所在

1 プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲の解釈における問題点

プロダクト・バイ・プロセスの発明、すなわち物の発明でありながら、その特許請求範囲には、その物を生産する方法が記載されている場合、その技術的範囲をどのように解釈すべきかという問題には、必ずしも明確な解答が与えられているわけではない。後述するように、この解釈には二つの異なった考え方があり、その何れを採るかによって、結論が異なる。

先ず、「物の発明」（特許法二条三項）とするならば、権利の対象は物自体であるから、方法の記載にかかわらず、

物それ自体について右条項に規定される全面的保護、すなわち「絶対的保護」が与えられることになる。⁽¹⁾したがって、この場合には「方法」による制限なしに、その「物」の同一性が問題となり、それが肯定されれば、その「物」は特許発明の技術的範囲に含まれる。

他方、「方法」が特許請求の範囲に記載されている限り、「物」は、その方法によって限定された範囲でのみ保護を受け得る。したがって、「物」の同一性が確認されても、「方法」の同一性が否定されれば、権利侵害は成立しないことになる。

このように、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈においては、同じ特許請求の範囲でありながら、そこに含まれている「方法」をどのように捉えるかによって、一定の「物」が、技術的範囲に含まれるか否かの結論を異にするにいたる。すなわち、「方法」は、制限的機能を果すか否かという問題が浮かび上ってくる。

しかしながら、問題はどのように単純化できるわけではない。むしろ、問題は、さらに広く、特許請求の範囲の把握一般にかかわってくる。なぜなら、特許法七〇条の下で、請求範囲に記載されていても、それを考慮しないで技術的範囲を定めるか、あるいは従来の一般的解釈に従って、物の発明であっても、方法によって制限された発明、すなわち「方法」の発明と同様に解釈するか、という結果となるからである。

2 問題の背景

わが国における発明の技術的範囲の解釈は、七〇条と三六条の連動において、極めて狭いものとなっていた。⁽²⁾均等理論を認めるか否かという問題についても、平成一〇年二月の最高裁判決にいたるまでは、実質的に認められていない状況にあった。確かに、下級審の多くは、理論そのものを否定しないものの、實際上、作用効果が異なるとか、当

業者が容易に推考できないとか、あるいは出願後に出現したものであるとかという理由から、侵害訴訟における発明の均等の主張をことごとく斥けてきたのである。

この帰結は、特許請求の範囲を、いわゆる構成要件ごとに分解して、発明を比較するという、「構成要件説」の流れに沿うものであった。⁽³⁾この説によれば、請求範囲を構成する各構成要件は、同等の価値を持ち、重要性においても等しいから、そのうちの一部を省略した場合（いわゆる「不完全利用」）、技術的範囲は異なることになる。⁽⁴⁾この考え方は、構成要件は発明の構成にとってすべて必須のものであり、その間に軽重の差はないというものであった。

しかしながら、このような前提は、前述の最高裁判決（ボールスプライン軸受事件）⁽⁵⁾によって、その根拠を失うことになった。この判決は、発明の均等が認められる根拠とその要件について、初めての判断を下した画期的かつ最も重要なものであるが、その要件の一つとして、「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、右部分が特許発明の本質的部分ではない」ことを挙げている。

もちろん、この最高裁判決の対象は、発明の均等についてであるが、それでも、構成要件の一つ一つに軽重の差を認めなかった従来の下級審判例を崩壊させたという意味で、極めて大きな意義をもつといえよう。⁽⁶⁾

このコンテキストからみるならば、「物の発明」として特許が請求された以上、たとえ請求範囲中にその物を生産する方法が記載されていたとしても、その部分は、発明の技術的範囲を定めるにあたって、考慮の対象外ということになる。いわば、方法記載部分は無視してもよいという結論が導かれる。

しかし、事情はより複雑である。なぜなら、発明要旨の認定は、特許請求の範囲に基いて行わなければならないという最高裁判決⁽⁷⁾（リパーゼ事件）が障害となるからである。この判決によれば、特許請求の範囲の記載は発明要旨の認定において絶対的であり、これに従って、請求範囲をみるならば、その中の方法記載部分を考慮外に置くことは許

されないことになる。

すなわち、もし、「物の発明」としてプロダクト・バイ・プロセス発明を捉えるならば、右の最高裁判決の趣旨を外れることになり、逆に、方法記載をとりこんで発明要旨を認定することになれば、特許法二条三項の規定の意義が失われるにいたるからである。

この問題の解決のために、欧米においてプロダクト・バイ・プロセス・クレームがどのように捉えられているかを明らかにする必要がある。

註

- (1) Gerald D. Paterson, *Product Protection in Chemistry: How important for the Protection of an Apparatus, Device or Substance are Statements made in a Patent as to their Purpose?*, IIC Vol.22, p.857.
- (2) 染野・わが国における均等理論の現状と展望「知的財産と競争法の理論」所収。
- (3) 最近では、例えば平成五年三月二四日東地民判・平成二年（ワ）八九六三号・判例工業所有権法（以下判工と略す）二二三五の二二頁。平成八年四月一五日東地民判・昭和六三年（ワ）一三七〇六号・判工二三三五の四七頁。その他、侵害訴訟において技術的範囲を解釈するにあたっては、例外なくこの手法が採られている。
- (4) 最近では、この主張は少なくなったものの、未だ地方レベルでは、この根拠にもとづく不完全利用論を否定する判断が見うけられる。例えば、平成五年七月一六日福岡地久留米支判・昭和五九年（ワ）一九二号同六一年（ワ）二六二号・判工二二九三の九九の二頁、平成八年九月三〇日神戸地民判・平成六年（ワ）一五一〇号・判工二三九四の四三九頁。
- (5) 平成一〇年二月二四日最高裁三小判・平成六年（オ）一〇八三号・判時一六三〇号三五頁。
- (6) この最高裁判決の他の重要な意義は、均等判断の基準時を、侵害品の製造時としたことである。この点も従来から争いがあり、下級審はすべて出願時説を採っていた。
- (7) 平成三年三月八日最高裁二小判・民集四五卷一二三頁。この判決によれば、発明の要旨認定は、特許請求の範囲に基づ

いてされるべきで、そこに記載された技術的意義が一義的に明確に理解できないとか、あるいは一見して誤記であることが明細書の発明の詳細な説明に照らして明らかであるなどの特段の事情がない限り、請求範囲の記載を離れることはできないということになる。この基準は専ら出願中の特許発明について判示されたものという考え方もあるが、現実には、侵害訴訟事件においても、裁判所はこの基準を採用している(例えば、平成三年二月一七日東高民判・平成二年(ネ)二七七九号)。なお、特許法七〇条に二項を追加した平成六年改正(法律一一六)は、この判決の趣旨に沿ったものと推測される。

二 二つの潮流——ヨーロッパとアメリカ

1 ヨーロッパ

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの意義及び内容については、ヨーロッパとアメリカにおいて異なった把握がなされている。そこで、先ずヨーロッパにおけるこのクレームの捉え方をみてゆきたい。

ヨーロッパにおけるこのクレームの定義は、「争いなく新規で、公知の物質を越える物質ではあるが、構造式やその他の識別力あるメルクマールによつては、公知の物質と区別しえない物質に適用される」⁽⁸⁾ものであつて、新規物質が生産方法の記載によらなければ特定できない場合に認められるとする⁽⁹⁾。すなわち、物の発明を特定するのに、その性質のパラメータ(化学的及び物理的特徴)を用いても、特徴づけが不可能か、あるいは実質上使用できないとき、生産方法によつてのみ特徴づけることが可能なケースである。したがつて、生産方法は、他の場合では特定できない記載の代替にほかならない⁽¹⁰⁾。こうした定義は、ドイツのみならず、ヨーロッパ特許についても該当するとされる⁽¹¹⁾。

右のような定義によるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの適用は、多くの場合、化学物質に対するものと考

えられるが、それに限定されず、その他物の発明すべてについて認められる⁽¹²⁾。また、植物特許⁽¹³⁾、微生物について⁽¹⁴⁾、さらにDNA⁽¹⁵⁾そのものについても可能である。

また、生産・製造方法についても、化学反応工程に限られず、溶解方法、混合方法、配合方法であつてもよく、「純粹な」混合方法であつても可能であり、出発物質と処理方法によつて特徴づけられる製造方法であれば、⁽¹⁶⁾ プロダクト・バイ・プロセス・クレームに基づいて、「物」の特許が与えられる。もちろん、この場合、たとえ製造方法が新規であつてもその発明に新規性、進歩性が無ければ、このクレームは認められない⁽¹⁷⁾。このクレームによつて認められる特許は、「物」の発明そのものに対するものだからである。

このように、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに対して与えられる特許は、「物」に対する特許にほかならないから、これが権利の効力範囲となり、当然にいかなる製造方法に対しても保護が認められる。他人が同一の物について新規な製造方法を発明しても、それは、このクレームに基づく権利に抵触することになる⁽¹⁸⁾。この新しい方法の発明は、当然のことながら特許の対象となるが、そうなたつたとしても、いわゆる *abhangig* の発明、すなわちプロダクト・バイ・プロセス・クレームに与えられた特許発明の利用発明となり、この権利者の許諾を得ない限り、その発明を実施することはできない⁽¹⁹⁾。

以上のように、ヨーロッパにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの意義と内容を要約すれば、次の点が明らかであり、この点については、学説も判例も一致している。すなわち、

第一に、このクレームの対象となるのは、新規な物質又は物であり、新規な「物」の発明である限り、あらゆる物が対象となる。

第二に、物を特定・識別する手段として通常用いられる記載を用いることができず、そのためにはプロセス以外に物を特定することができない場合に認められる。プロセスには、化学反応工程のみならず、混合方法、配合方法その他一切の方法が含まれる。この場合のプロセスは、本来なら用いられる化学構造式又はその他のパラメータの代用となる位置にある。

第三に、このクレームに与えられる特許権は、その物を製造する方法のすべてを包含し、たとえ新規な方法であっても、このクレームの権利範囲に含まれ、その実施は権利侵害となる。

第四に、同一の物を製造する新規なプロセスは、このクレームに基く特許発明の利用発明となり、そのままではその発明を実施することができない。

2 アメリカ

厳格な要件の下に認められ、その効力が与えられているヨーロッパのプロダクト・バイ・プロセス・クレームに対し、アメリカにおけるこのクレームには、異なった意義が与えられている。アメリカ特許法におけるこのクレームに対する基本的な論点は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける「プロセス」が、製造されるプロダクトの権利範囲に対し、制限的に働くか、すなわち、製造方法が異なれば、物が同一であっても、その方法＝プロセスの実施は権利侵害とはならないかという点である。この論点について、制限的に働くことを肯定する一九九二年七月一三日 Court of Appeals, Federal Circuit の判決が、GRUR International (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil) 一九九七年六号⁽²⁰⁾に、全文に近い形で紹介されている。

もつとも、この判決の一年前、これと全く正反対の趣旨の判決が、同一裁判所によってなされており、これによると、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの正当な定義は、請求範囲に記載された方法によって製造された物に限

定されないということを内容とする⁽²¹⁾」というもので、前記判決はいわば先例違反の判決であったということができ、この点も含めて一九九二年判決には批判が多いとされる。⁽²²⁾

しかし、一九九二年のCAFCの判決をここで明らかにする理由は、この判決が、一八七七年以来の、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈に関する最高裁及び控訴審判例、さらにこれに関する文献を掲げているからであり、これによってこのクレームについてのアメリカにおける判例、学説の全貌を知ることができるからである。⁽²³⁾

これによれば、一八七七年のSmith v. Goodyear Dental Vulcanite Co. 判決以来、最高裁は一貫して、方法により制限された物の特許請求範囲についての侵害判断は、当該物が同一又は類似の方法により製造されたか否かを目的としてなされるべきであるとしており、さらに巡回裁判所もこれに従ってきたことが明らかとなる。また、これと同旨の学説も掲げられている。⁽²⁴⁾

これらの判例、学説によつては、ヨーロッパにおけるような、新規な物の特定方法としての、製造方法を記載したプロダクト・バイ・プロセス・クレームであるか否かが明らかではない。むしろ、殆んどケースでは、公知の物の製造方法を含むクレームであつて、新規な物の製造方法か否かの観点は脱落している。これはアメリカにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの発展が、ヨーロッパにおけるような基本原則に立つものではなく、いわば特許出願実務の必要から生まれてきたことを物語るものである。

この判決は、さらに特許庁及び（かつての）関税及び特許事件控訴裁判所（CCPA）における実務の展開についても言及している。すなわち、CCPAは最初、発明の対象を製造方法によつて特定することを認めないとする態度をとってきた。しかし、特許庁はすでにその前から、これに対する例外を認め、製造方法の記載による発明の対象の特定を

容認しており、CCPAもこれに基づいて、このクレームに対する特許を認めるにいたった。中には、他に特徴づけが可能であるにも拘らず、製造方法による特定を認めた例もあり、原則に対する例外の範囲は次第に拡大するにいたっている。これらを通じていえることは、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに基づく特許において、公知の物に対する独占権は認められないということであり、⁽²⁵⁾出願人は、公知でない物については製造方法を記載してはならないということになる。しかし、この点は必ずしも明確ではない。結局、アメリカにおけるこのクレームは、必要に依じて実務と判例法によって発展してきたものであり、製造方法によってのみ特定できる物の発明について特許出願を可能としたものの、方法によって制限され規定されるという。

この判決に対しては、前述のように批判があり、また同じ裁判所による一九九一年の判決が撤回されたわけでもないといわれる。⁽²⁶⁾しかし、アメリカにおいては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの保護範囲は、新規な物であっても、ヨーロッパにおけるそれと異なり、製造方法による限定を免れない場合がありうるという結論が導かれる。

一般に、物の特定が困難である場合、製造方法によって特定することは最も容易であり、このクレームが、アメリカにおいて出願人の必要と便宜から発展してきたことは、右の判決が認めるとおりである。⁽²⁷⁾そのため、プロダクトの新規性は問題とならないか、その点の把握が欠落することになったといえよう。したがって、アメリカにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームでは、ヨーロッパにおけるように、新規な物であること、その特定の代替として製造方法の記載の役割が存在するという観念は入りえなかったといえることができる。⁽²⁸⁾

- (8) Peter Huch, Die Industriepatentabteilung, S.114.
- (9) Georg Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, 9. Aufl., S.187.
- (10) Ibid.
- (11) Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., S.459.
- (12) Ibid., S.324. Kraßer が、この最高裁判決を引用している。
- (13) Benkard/Bruchhausen, S.225.
- (14) Ibid., S.231.
- (15) Goldbach・Vogelsang-Wenke・Zimmer, Protection of Biotechnological Matter under European and German Law, S.116. この場合のクレームは、「次の段階から成る方法によって得られるDNA」ということである。
- (16) Benkard/Bruchhausen, S.187.
- (17) Rainer Schulte, Patentgesetz, 5. Aufl., S.50.
- (18) Benkard/Ullmann, S.507.
- (19) Benkard/Bruchhausen, S.187.
- (20) S.563 et seq.
- (21) Scripps Clinic & Research Foundation v. Genetech Inc., 927 F.2d 1565, 18 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 1991).
一九九二年判決中の引用による。
- (22) 同GRUR, S.569 における Marc Groebel のコメントによれば、先ず、CAFC のうち全員の参加ではなく、三人の裁判官による判決であること、次に拘束力ある前年の判決を無視している点が批判の対象となっているという。
これは不必要であったという批判もある。前掲コメント。
- (23) ここでは、Chisum, Lipscomb, Cooper, Adelman 等の一致した見解であるとされている。
- (24) もっとも、例外的な判決もあり、これによると公知の物を越える場合でも、製造方法により制限されるとする。
前掲コメント。
- (25) なお、Avery/Mayer, Das US-Patent, 2. Aufl. S.74 f. 参照。

(28)

一九八八年の方法特許改正法 The Process Patent Amendments Act は、プロセス特許権を有するアメリカの権利者に、プロセスによって製造された製品を、アメリカ合衆国内で使用、販売すること及び合衆国へ輸入することを第三者に禁ずる権利を与えた。この改正法以前は、外国でアメリカのプロセス特許を使用した製品の輸入を妨げることとはできなかったため(関税法三三七条aを除いて)、議会は、特にバイオテクノロジー、医薬、半導体、電子、化学関係産業におけるプロセス特許の保護に関心をもったからだとされる。Jay Dratler Jr., Intellectual Property Law, 33.01. このように、アメリカにおいても、従来特許法一〇一条でさまざまな種類によって示されていた発明のカテゴリーが、次第に区分されるようになったものと考えられる。この場合でも、製品が新規か否かは問題となっていない。

三 わが国における現状と論点

1 審査基準

以上のように、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲と権利範囲を判断するに当たっては、その国の特許出願に対する審査の基準が決定的となる。

わが国において、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを認めるか否かの基準については、平成六年改正法まで、製造方法のみの特定は認められていなかったということができる。すなわち、平成五年六月二一日の「改訂審査基準⁽²⁹⁾について」は、化学物質の発明について、物質名又は化学構造式で特定することができなければ、原則として特許法三六条五項二号(平成六年法改正前)違反となるが、それが不可能な場合には物理的又は化学的性質により特定することを認めるとし、それらによっても特定できない場合は、製造方法を加えることによって特定できる場合に限り、特定手段の一部として、製造方法により、特定することを認めるとしていた。

これに対し、平成六年改正法についての「特許法第三六条の改正に伴う審査の運用指針」⁽³⁰⁾においては、明瞭に「プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて」と題し、「生産物を、その製造方法によって特定しようとする記載を含む請求項の場合にも……単に製造方法によって物を特定しようとする記載があるということのみをもって第三六条第六項第二号違反とすることは適切でない」として、このクレームの適法性を認めるにいたった。したがって、このガイドラインにおいて初めてアメリカにおける同様の権利の発生が認知されるにいたったわけである。もちろんそれ以前においても、他の識別メルクマールとの併用によって物を特定する記載は認められていたが、純粋なプロダクト・バイ・プロセス・クレームが存在するにいたったのは、平成六年改正法以降のことであつた。また、ここでは化学物質に限定されず、あらゆる物の発明について、このクレームが容認されることになったのである。

このようにわが国の審査実務においても、このクレームにおける製造方法は、物の特定のための手段として捉えられており、これによって特定される物自体の新規性、進歩性を前提としていることがわかる。すなわち、そうでなければ、特許法三六条との関係で記載方法の問題は起きない筈だからである。製造方法に新規性、進歩性は不要で（もしこれらがあれば、方法の発明自体として特許の対象となる）、専ら「物」そのものの発明の新規性、進歩性が前提となる。

2 判例

このクレームが訴訟上問題となつたのは、最近にいたつてからである。もつとも、古く昭和五六年に最高裁は、⁽³¹⁾実用新案についてであるものの、製造方法、使用方法を考慮すべきでないと判示しているが、実用新案の登録請求の範囲に方法の記載を含めることは極めて例外のことに属する。

ところが、平成九年に入つてこのクレームを採り上げる判例がいくつか見受けられるようになった。

審決取消訴訟においては、東京高裁⁽³²⁾は、転写印刷シートの発明について、「物の発明」とは、技術的思想の創作が物の形で具体的に表現され、かつ経時的要素を要しないものをいうとした上で、右発明の特許請求の範囲には、層の形成順序が記載されているが、これを本件発明の必須要件と解することはできないから、この記載を含めて発明要旨を認定した審決を、違法として取消している。また、東京高裁⁽³³⁾は、物の発明においては、方法的表現を用いることは原則として許されず、方法的表現以外に適切な表現方法がない等の理由で例外として特許請求の範囲にその物の製造方法が記載された場合は、当該特許請求の範囲は、当該製造方法で製造された物と他の製造方法で製造された物が最終的な製造物として同じである限り、当該製造方法によって製造されたものに限らず、他の製造方法で製造されたものも含有すると解すべきであるとしている。さらに、東京高裁⁽³⁴⁾は、「手持ち式バーコード読み取り装置」の発明について、特許請求の範囲におけるバーコード読み取り方法についての記載は、右発明の要旨から除外されるべきであると判示している。

このように、審決取消訴訟における東京高裁の判決は、一貫して物の発明の請求範囲における方法の記載を、発明要旨から除外するという態度であるが、これは、特許権侵害訴訟においても同様である。⁽³⁵⁾すなわち、インタフェロンの発明について、一般に特許請求の範囲が生産方法によって特定された物であっても、対象とされる物が特許を受けられるものである場合には、特許の対象は飽くまで生産方法によって特定された物であると解することが発明の保護の観点から適切であり、本件特許請求範囲にいう「ヒト白血球インタフェロン」は、産生細胞たるヒト白血球から得られたものに限らず、他の細胞から得られたものであつても、物として同一である限り、その技術的範囲に含むといふべきであるとしている。

これに対して、東京地裁は、必ずしも東京高裁のように、一義的に「物の発明」を把握しているわけではない。抗真菌外用剤の発明について、⁽³⁶⁾出願経過やそこにおける出願人の主張を考慮した上で、本件発明においては、溶液を作り、これを外用基剤で製剤化する点に進歩性が認められて特許になったと認められるから、溶液と外用基剤とは別個に調整されることを要するとし、被告製剤においては右発明の特許請求の範囲における溶液の存在が認められないから、被告製剤は本件発明の技術的範囲に属しないとしている。また、ポリエチレン延伸フィラメントの発明について、⁽³⁷⁾特許請求の範囲が製造方法によって特定された物であっても、対象とされる物が特許を受けることができる物である場合には、特許の対象を、当該製造方法によって製造された物に限定して解釈する必然性はなく、これと製造方法は異なるが物としては同一であるものも含まれるとして、東京高裁と同じ論理に立ちながら、本件発明に関しては、特許請求の範囲に記載された製造方法によって製造された物として特定された物と同一の製法によって製造されている事実が認められないから、被告製品は本件発明の技術的範囲に含まれないとしている。

なお、最高裁は、⁽³⁸⁾「衿腰に切替えのある衿」の発明について、物の発明における請求範囲の記載に当該物の形状を特定するための作図法が記載されている場合には、右作図法により得られる形状と同一の形状を具備することが特許発明の技術的範囲に属するための要件となるのであり、右作図法に基づいて製造されていることが要件となるものではないとして、作図法の相違を認定した控訴審判決を違法としている。この論理は、東京高裁の依拠するところと全く同一である。すなわち、物の発明である限りは、それを製造する方法が特許請求の範囲に記載されている場合であっても、その発明の技術的範囲は、その方法とは異なる方法で製造された同一物に及ぶということを明らかにしている。

- (29) 知的財産管理マニュアル八〇〇八頁。
- (30) 前掲・八六〇一頁以下。
- (31) 最高裁昭和五十六年六月三〇日・昭和五三年(オ)三三六号・民集三五卷八四八頁。
- (32) 平成九年二月一三日東高判・平成七年(行ケ)一九四号・判工一五の二四頁。
- (33) 平成九年一〇月二八日東高判・平成八年(行ケ)一〇九号・判工一五の七〇頁。
- (34) 平成九年一二月九日東高判・平成七年(行ケ)二九九号・判工一五の七〇頁。
- (35) 平成九年七月一七日東高判・平成六年(ネ)二八五七号・判時一六二八号一〇一頁。
- (36) 平成九年一月二八日東地判・平成七年(ワ)二三〇〇五号・知的財産例集二九卷一一九四頁、判工二三三三九の二八五頁。
- (37) 平成一〇年九月一日東地判・平成元年(ワ)五六六三号・判時一六七一号一三七頁。
- (38) 平成一〇年十一月一〇日最高裁三小判・平成一〇年(オ)一五七九号(判工登載予定)。

四 結びに代えて

物の発明については、その特許請求の範囲に製造方法の記載が有る無しに拘らず、その物自体に新規性、進歩性が無ければ特許を受けられないのは当然であり、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲を判断するに当たって、これが最も重要な前提となる。そもそも、物の発明でありながら、その製造方法の特許請求の範囲に記載することは、本来的にはありえない筈であり、方法記載は例外的でなければならぬ。すなわち、他にその物を特定する方法が無い場合に、いわば必要悪として認められるにすぎないからである。

そうである以上、このクレームを認め、特許を付与するためには、審査の方針が厳格であることが必要となる。ヨ

ヨーロッパにおけるように、例えば新規な化学物質について物理的・化学的特性等のパラメータによってもなお特定できない場合にのみ方法の記載を認めるという方針でなければならぬ筈である。アメリカにおけるように、新規な物か否かを問題にしない場合には、右の前提は存在しないわけであるから、物の発明の技術的範囲に、方法の記載を含めて、これと同一の方法によつて製造された物でなければ権利侵害とはならないという状況が生ずる。そうなれば、カテゴリーとして「物の発明」を規定した特許法二条の意味が失われることになる。

ただ、ここで問題となるのは、方法の記載が無ければ新規物質とは認められないような「物」の場合である。前述した平成一〇年の東京地裁判決が認定した事実によれば、ポリエチレン延伸フィラメントの発明は、特許請求の範囲に記載された原料となるポリエチレンの重量平均分子量、引張強度、弾性率の物性において新規性を有しないものであり、方法の記載によつて初めて特許性が認められたという。このような場合に、東京地裁判決の示したような解釈を妥当とすべきなのだろうか。

先ず、ここで示された事実による限り、右発明の対象は、物性のみの特定によるものであり、物自体が新規物質か否か、疑わしいことになる。他のメルクマールが存在しない限り、製造方法の記載のみで、新規物質と認めうるかは問題であろう。プロダクト・バイ・プロセス・クレームにより物自体を特許の対象とするならば、少なくとも、それが公知のものであつてはならないからである。したがつて、このような結果を惹起しないような審査が必要とならう。

もし、公知の物に特許が与えられ、その特許請求の範囲に製造方法が記載されているとするならば、侵害訴訟における取扱いとしては、一般的な全部公知のケースと同様に考えるべきではないだろうか。すなわち、その技術的範囲を、実施例のみに限るとするか、あるいは権利濫用の法理を適用するかということになる。

なぜならば、方法の記載があるということのみで、対象物と特許発明を、方法というメルクマールで比較する結果

となり、物の発明でありながら、方法の発明と同様に侵害判断を行うことになってしまうことになるからである。このような考え方を採るとすれば、新規物質でありながら、方法の記載以外に特定の方法が無い場合に、結果的に方法の発明としてしか扱えないことになり、物の発明であることの意義が失われ、不合理な結果を生ずることになる。方法記載はあくまでも「必要悪」であり、例外的にのみ認められることを考えるならば、このような結果を避けなければならないのは当然だからである。⁽⁴⁰⁾

註

(39) 前掲註(37)の判決。

(40) なお、アメリカの判例を検討した上で、特許性及び権利範囲の判断において、適切な理由がない限り、クレームからエリメント(わが国でいう構成要件)を除くべきでないとする見解もある。Yim Xin Tian, *Product-by-Process Claims*, IIC, Vol 29, No.2/1998, p.139.